

REMARKS

Applicants' remarks in the Amendment filed on August 31, 2004 mentioned a German Office Action and English translation. These documents were not filed with Applicants' Amendment. Applicants are now enclosing a copy of the German Office Action and English translation.


If the Examiner believes a telephone conference would advance the prosecution of this application, the Examiner is invited to telephone the undersigned at the below-listed telephone number.

Respectfully submitted,

MERCHANT & GOULD P.C.  
P.O. Box 2903  
Minneapolis, Minnesota 55402-0903  
(612) 332-5300

Date: \_\_\_\_\_

9/13/04

  
John J. Gresens  
Reg. No. 33,112  
JJG:PLSkaw

Telefon: (0 89) 21 95 - 4383

Aktenzeichen: 101 31 193.5 -41  
Ihr Zeichen: H 19781 Cas 42  
Anmeldernr.: 5150817  
Coletica, S.A.

Deutsches Patent- und Markenamt - 80297 München

Patentanwälte  
Spott & Weinmiller  
Sendlinger-Tor-Platz 11

80336 München

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei  
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt!

SPOTT & WEINMILLER

20. Juli 2004

Frist: 21.11. / Vorlage: 21.10.10

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 28.06.2001

Eingabe vom

eingegangen am

Die weitere Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

**vier Monat(en)**

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

#### Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Dokumentenannahme  
und Nachbriefkasten  
nur  
Zweibrückenstraße 12

Hauptgebäude:  
Zweibrückenstraße 12  
Zweibrückenstraße 5-7 (Bratlerhof)  
Markenabteilungen:  
Cincinnatistraße 64  
81534 München

Hausadresse (für Fracht):  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München

Telefon: (089) 2195-0  
Telefax: (089) 2195-2221  
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:  
Bundeskasse Weiden  
BBk München  
Kto.Nr.: 700 010 54  
BLZ: 700 000 00  
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700  
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

P 2401.1  
1.04 S-Bahnanschluss im  
Münchner Verkehrs- und  
Tarifverbund (MVG):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude):  
Zweibrückenstr. 5-7 (Bratlerhof):  
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Cincinnatistraße:  
S2 Haltestelle Fasangarten

- (19) US 4 218 443 A  
(20) WO 98/24422 A2

Der weiteren Prüfung wird der in der Anhörung vom 06.07.2004 erarbeitete Hauptanspruch zu Grunde gelegt:

„1. Testverfahren zur Bestimmung einer potentiell auf dem Gebiet der Lipolyse und/oder der Blutmikrozirkulation wirksamen Substanz zwecks Verringerung, Verlangsamung oder Reabsorption von Fettablagerungen oder mit einer Schlankmachungswirkung oder zur Verbesserung der Spannkraft der Haut, wobei nach einem Inhibitor der Lipoproteinlipase gescreeent wird.“

Die Dokumente (19) und (20) werden neu in Betracht gezogen.

Dokument (19) beschreibt in Anspruch 1 die Behandlung der Fettsucht bei Tieren durch orale Verabreichung eines Inhibitors der Lipoproteinlipase.

Dokument (20) beschreibt in Anspruch 1 ein Verfahren zur Kontrolle des Gesamtkörpergewichts von Tieren, wobei nach Anspruch 11 ein Inhibitor der Lipoproteinlipase verabreicht wird. Beispiel 3, Seiten 7 bis 8 von (20) beschreibt einen Assay für Inhibitoren der Lipoproteinlipase.

Der erarbeitete Anspruch 1 ist neu gegenüber den im Verfahren befindlichen Dokumenten (1) bis (20).

Die Dokumente (19) und (20) haben die Beeinflussung des Gesamtkörpergewichts von Tieren zum Thema. Keines der Dokumente (19) oder (20) und keines der Dokumente (1) bis (18) gibt dem Fachmann eine Anregung, nach Inhibitoren der Lipoproteinlipase zu screenen, um diese auf dem Gebiet der Lipolyse einzusetzen.

Der Fachmann kann auch bei einer Zusammenschau der Dokumente des Standes der Technik ein dem anmeldungsgemäßen Verfahren entsprechendes Vorgehen nicht entwickeln, ohne dass er hierbei erfinderisch tätig werden muss.

Die anmeldungsgemäße technische Lehre des erarbeiteten Anspruchs 1 muss im Hinblick auf den derzeit ermittelten Stand der Technik somit als neu, gewerblich anwendbar und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gelten.

Bei dieser Sachlage kann voraussichtlich eine Patenterteilung auf der Grundlage des erarbeiteten Anspruchs 1 in Aussicht gestellt werden.

Die Beschreibung ist unter Würdigung der relevanten Dokumente des Standes der Technik anzupassen. Es wird gebeten, geänderte Seiten in Reinschrift und als ganze Seiten einzureichen.

Prüfungsstelle für Klasse C12Q



Dr. Spieker  
Hausruf 4383

Anlage:

Ablichtungen der Entgegenhaltungen (19) bis (20)

Coletica 42 DE : German Patent Application DE 101 31 188.5-41

English translation of the Examination Report issued on July 07, 2004 by Examiner Dr. M. Spieker, following Interview in Munich on July 06, 2004

Dear Dr. Spott,

Please find enclosed, beforehand by e-mail, the decision after the last search.  
The original follows by mail.

Yours sincerely,  
Dr. Spieker

Decision in relation to Application 10 31 188.5-41

(19) = US 4,218,433 A  
(20) = WO 98/24422 A2

Continuation of the Examination in the Hearing of 6.07.2004 has enabled the following independent claim to be established :

"1. A method of testing a substance which is potentially active in the field of lipolysis and/or blood microcirculation, which is active for the lowering, the slowing down or the reabsorption of fat deposits, or which has a slimming activity or an activity for improving the appearance of the skin, characterised in that an inhibitor of LPL is sought."

Documents (19) and (20) are considered to be new documents.

Document (19) describes, in claim 1, the treatment of the search for fats in animals via the oral administration of an inhibitor of lipoprotein lipase.

Document (20) describes, in claim 1, a method for controlling the total weight of animal body, in which method, according to claim 11, an inhibitor of lipoprotein lipase is administered.

Example 3, pages 7 to 8, of (20) describes a determination of inhibitors of lipoprotein lipase.

Claim 1 as drafted is novel in view of documents (1) to (20).

A subject of documents (19) and (20) is the influence of the total weight of the animal bodies. None of the documents (19) or (20) and none of the documents (1) to (18) gives the person skilled in the art the incitation to seek inhibitors of lipoprotein lipase in order to use them in the field of lipolysis.

Neither can the person skilled in the art discover the method corresponding to the patent application through a general look at the documents of the state of the art without exercising inventive activity.

The technical teaching of the patent application covered by claim 1 drafted must be considered, with respect to the state of the art hitherto disclosed, as being novel, susceptible of industrial application, and inventive.

By virtue of this situation, the Grant of a patent can be seen on the basis of claim 1 drafted.

The description must be adapted to the pertinent documents of the state of the art.

It is requested to file the amended pages as clean, full pages.

The Examining Division for Class C12Q.

Dr. Spieker  
Telephone 4383

Encs. :

Cited documents (19) to (20)